

## ОСНОВНІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Наукове дослідження висвітлює основні проблеми правового забезпечення використання об'єктів інтелектуальної власності. Авторкою проаналізовано законодавство у сфері інтелектуальної власності, правову природу поняття «використання об'єктів інтелектуальної власності», а також його форми. Надано пропозиції щодо видів форм використання об'єктів інтелектуальної власності та сформульовані пропозиції щодо подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, об'єкти інтелектуальної власності, використання об'єктів інтелектуальної власності, правове забезпечення.

**Постановка проблеми.** Сьогодні досить актуальним є питання комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, дедалі розповсюдженим є внесення об'єктів інтелектуальної власності у статутний фонд підприємств тощо. Проте проблема наразі полягає у тому, що результати інтелектуальної праці, виражені в об'єктах інтелектуальної власності, хоча й повинні приносити відчутний дохід, проте не завжди на практиці він є. Необхідною ж передумовою для отримання прибутку є використання власності, введення її у господарський обіг.

Легальне введення у господарський обіг результатів науково-технічної діяльності, у тому числі й об'єктів інтелектуальної власності, є можливим лише після оформлення у встановленому державою порядку прав власності. Інакше захист від недобросовісної конкуренції, як і відносини із передачі прав з одержанням матеріальної користі, стають неможливими.

**Об'єктом дослідження** законодавства, що регулює правовідносини щодо використання об'єктів інтелектуальної власності.

**Предметом дослідження** є стан нормативно-правової бази та законодавче врегулювання правовідносин щодо використання об'єктів інтелектуальної власності.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** На жаль, правових досліджень у сфері використання об'єктів інтелектуальної власності у процесі виробництва і реалізації конкурентоздатної продукції за умов ринкової економіки та, відповідно, механізмів їхньої правової охорони критично мало.

Серед існуючих проблем у сфері передачі прав інтелектуальної власності значне місце посідає недосконалий рівень регулювання особливостей правових форм передачі цих прав. Нормативне регулюван-

ня обмежується загальними положеннями про класичні договірні конструкції.

Проблеми правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності висвітлені в наукових працях В. Крижної, В. Мілаша, О. Яворської, І. Якубівського та ін. Досліджуються питання місця таких договорів серед цивільно-правових чи господарських договорів, поділу договорів у сфері інтелектуального права за різними критеріями, державної реєстрації цих договорів та інші аспекти.

**Мета** даного наукового дослідження полягає у визначенні та внесенні пропозицій до чинного законодавства у визначеній тематиці.

**Наукова новизна** дослідження полягає у висловленні пропозицій щодо закріплення внесення змін до чинного законодавства та пропозиції щодо розробки окремих документів для врегулювання питань функціонування правовідносин використання об'єктів інтелектуальної власності.

**Виклад основного матеріалу.** Правове регулювання використання об'єктів інтелектуальної власності базується на Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист економічної конкуренції», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

Доцільно почати своє дослідження із визначення, а що саме підлягає використанню, тобто, які конкретно види об'єктів можуть бути використані, та які особливості їх використання.

Аналіз цивільного законодавства дає підстави стверджувати, що *усі об'єкти права інтелектуальної власності умовно можна поділити на такі види:*

1. *Об'єкти промислової власності* (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки або знаки для товарів і послуг, географічні зазначення, фірмові найменування);

2. *Нетрадиційні об'єкти* інтелектуальної власності (сорти рослин, породи тварин, компоновання (топографія) інтегральних мікросхем, комерційна тасмичка, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції);

3. *Об'єкти авторського і суміжних прав* (літературні твори, художні твори, комп'ютерні програми, компіляція даних, виконання, фонограми та відеограми, програми організацій мовлення).

Варто зауважити, що цей перелік не є закритим та досить повним. З часом виникають усе нові й нові об'єкти інтелектуальної власності.

Способи використання об'єктів інтелектуальної власності закріплені у ст. 426 ЦК України. там само закріплено й один з головних постулатів процедури передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності: використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти його використання, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених законодавчо.

При цьому способи використання, його форми не регламентовані нормативно. Законодавець лише вказує на те, що ці способи повинні відповідати нормам закону.

Умови ж надання дозволу (ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається відповідно до вимог законодавства. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та вимоги до них містяться у ст.ст. 1107-1129 ЦК України.

Законодавством передбачені основні способи використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання. До них відносяться:

1) виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

2) застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених ЦК України;

3) пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

Способи використання торговельної марки закріплені ст. 157 ЦК України – це застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням географічного зазначення суб'єктом господарювання відповідно до норм ст. 160 ЦК України є: застосування його на товарах, для яких зареєстровано це географічне зазначення, а також на упаковці; застосування у рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках тощо.

Главою 75 ЦК України регламентовано основні види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Так, згідно зі ст. 1107 ЦК України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Детальний розгляд окремих видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не є безпосереднім предметом нашого дослідження, тому зауважимо лише, які ознаки їм притаманні.

Ознаками договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є такі:

особливим є сам об'єкт договору – нематеріальні блага. При цьому вони можуть бути об'єктом договору за умови, якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дозволяє не тільки відтворювати, а й розмножувати їх;

другою відмінністю від інших цивільно-правових договорів є той факт, що використання об'єкта інте-

лектуальної власності можливе лише на підставі договору користувача з правоволодільцем зазначеного об'єкта. При цьому будь-яке позадоговірне використання об'єкта чинне законодавство визнається порушенням прав на цей об'єкт;

до того ж особливістю договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності є їх оплатний характер. Право володілець може надати дозвіл і на безоплатне використання таких об'єктів, проте у переважній більшості випадків ці договори укладаються на оплатній основі, оскільки у цьому є певна логіка їх використання;

суттєві обмеження містяться у законодавстві щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, які визнані в установленому порядку секретними. При цьому досить своєрідною у порівнянні з іншими об'єктами цивільного права є ситуація, коли дозволяється, так зване, вільне використання об'єктів інтелектуальної власності, яке вважається до того ж правомірним: використання цих об'єктів будь-якою особою, яка не є суб'єктом права інтелектуальної власності;

до особливостей цих договорів слід віднести також те, що одним із пунктів такого договору є результати інтелектуальної власності. Причому, як зазначає О. В. Дзера, предметом таких договорів мають бути лише результати, визнані об'єктами правової охорони, але це не виключає можливості укладення договору і на результат, що не є таким об'єктом [1, с. 835].

Серед вчених існує думка, що комерціалізація через використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Частково її достовірність підтверджується даними експертів, які стверджують, що 70-80% ринкової вартості компаній становлять новітні технології та об'єкти права інтелектуальної власності [2, с. 246]. І це є логічним, оскільки весь прибуток від продажу об'єктів інтелектуальної власності, залишається у їх правовласника.

Законодавчо передбачена можливість використання нематеріальних активів (у тому числі – об'єктів інтелектуальної власності) при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність можна вносити до статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише згода всіх засновників. При цьому варто наголосити, що використання інтелектуальної власності у статутному капіталі дозволяє, як зазначає Б. Г. Прахов:

- сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання коштів й забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, ви-

користовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;

- амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі і замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність;

- авторам і підприємствам-власникам інтелектуальної власності – стати засновниками (власниками) при організації дочірніх і самостійних фірм без відгалуження коштів [3, с. 72].

Внесення прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу замість реальних коштів надає також: право на отримання частки прибутку (дивідендів); право на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління; право на отримання ліквідаційної квоти у разі ліквідації підприємства тощо.

Оскільки обсяг виробленої продукції може бути великим, то і прибуток, що надходить від її реалізації, може у багато разів перевищувати вартість прав на об'єкт інтелектуальної власності у разі передачі прав на використання об'єкту інтелектуальної власності або ж продажу цих прав.

Звичайно, що цей спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання об'єкта інтелектуальної власності, розробленням технології виробництва тощо. Але у разі успіху продаж виробленої продукції компенсує ці витрати і, крім того, буде отриманий значний прибуток.

Якщо ж правоволоділець не передбачає використовувати об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві чи розпочати новий бізнес або створити спільне підприємство, він може передати повністю або частково права власності на об'єкт інтелектуальної власності іншій фізичній або юридичній особі.

Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі-продажу, за яким у результаті передачі права власності на об'єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа – патенту або свідоцтва) правоволоділець як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права на нього. Тобто якщо продано патент на винахід, то він перереєструється на ім'я нового правоволодільца і до останнього переходять всі майнові права на цей об'єкт.

Але частіше передається лише право користування об'єктом інтелектуальної власності, оскільки це є більш вигідною угодою для правоволодільца об'єкта інтелектуальної власності.

Правоволоділець будь-якого об'єкту промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати

дозвіл на користування об'єктом інтелектуальної власності) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не має можливості використовувати відповідний об'єкт.

Продаючи ліцензію переслідують мету отримати прибуток, не втрачаючи капіталу на виробництво та освоєння ринку. Продаж ліцензії – це шлях впровадження технологи на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

Факт продажу або купівлі ліцензії юридичне оформляється ліцензійним договором, який відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що продається або купується нематеріальний об'єкт. Ліцензіат отримує право на використання об'єкта інтелектуальної власності лише на обумовлений ліцензійним договором території та на певний термін.

Відносно новою формою комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності є лізинг. За договором лізингу передається різне технологічне обладнання, верстати, прилади тощо, які виконані на рівні винаходів і захищені патентами. Тобто разом з технологічним обладнанням і процесом передається право користуватися об'єктом інтелектуальної власності.

Вибір такої форми комерціалізації як лізинг дозволяє підприємцям-початківцям відкривати і роз-

ширяти свій бізнес навіть за наявності досить обмеженого стартового капіталу, оперативно використовуючи у виробництві сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

**Висновки.** У контексті нашого дослідження, підсумовуючи вищезазначені тези можна виокремити такі правові форми використання об'єктів інтелектуальної власності:

- 1) договір про внесення у статутний капітал майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 2) договори щодо впровадження у виробництво об'єктів інтелектуальної власності;
- 3) договір про розподіл майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем;
- 4) договори про розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності;
- 5) інші договори, що не суперечать нормам чинного законодавства України.

Варто зауважити, що у законодавстві не вирішено питання щодо можливості комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, які створені державними науковими установами, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України. Це питання сьогодні хвилює не тільки науковців, а й бізнес-структури, які готові вкладати кошти у розвиток науки і техніки, проте відповідних норм у законодавстві на сьогодні немає.

#### ЛІТЕРАТУРА:

1. Цивільне право України. Особлива частина: підручник. Юрінком Інтер, 2010. 1176 с.
2. Экономическая энциклопедия. 1999. 1279 с.
3. Прахов Б. Г. Інтелектуальна власність у діяльності підприємств. *Питання інтелектуальної власності*. 2005. Вип. 3. 306 с.

#### REFERENCES

1. Tsyvilne pravo Ukrainy (2010). Osoblyva chastyna: pidruchnyk [in Ukraine].
2. Ekonomicheskaya enciklopediya (1999) [in Russian].
3. Prakhov B. H. (2005) Intelktualna vlasnist u diialnosti pidpriemstv. *Pytannia intelektualnoi vlasnosti*. Issue 3. 306 s.[in Ukraine].

БЕГОВА ТАМИЛА

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права № 1  
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

#### ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Научное исследование освещает основные проблемы правового обеспечения использования объектов интеллектуальной собственности. Автором проанализировано законодательство в сфере интеллектуальной собственности, правовую природу понятия «использование объектов интеллектуальной собственности», а также

его формы. Даны предложения по видам форм использования объектов интеллектуальной собственности и сформулированы предложения по дальнейшему усовершенствованию законодательства в этой сфере.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности, использование интеллектуальной собственности, правовое обеспечение.

BEGOVA TAMILA

PhD in Law, Associate Professor at the Department of Civil Law № 1  
Yaroslav the Wise National University of Law

## MAIN WAYS OF USING INTELLECTUAL PROPERTY

**Problem setting.** Today, very relevant is the question of commercialization of intellectual property. A necessary prerequisite is for profit is to use the property, putting it into circulation. All intellectual property rights can be divided into the following categories: industrial property; innovative intellectual property; objects of copyright and related rights.

**Analysis of recent researches and publications.** Among the existing problems in the field of transfer of intellectual property rights, the imperfect level of regulation of the peculiarities of the legal forms of transfer of these rights occupies a significant place. Normative regulation is limited to the general provisions on classical contractual constructions.

Problems of legal regulation of contractual relations in the field of intellectual property are covered in the scientific works of V. Kryzhna, V. Milash, O. Yavorska, I. Yakubivsky and others. The issues of the place of such agreements among civil law or commercial agreements, the division of agreements in the field of intellectual law according to various criteria, the state registration of these agreements and other aspects are studied.

**Target of the research.** The purpose of this research is to identify and make proposals to current legislation in certain areas.

**Article's main body.** Analysis of civil law gives grounds to argue that all objects of intellectual property rights can be divided into the following types:

1. Objects of industrial property (inventions, utility models, industrial designs, trademarks or marks for goods and services, geographical indications, brand names);
2. Non-traditional objects of intellectual property (plant varieties, animal breeds, layout (topography) of integrated circuits, trade secrets, scientific discoveries, innovation proposals);
3. Objects of copyright and related rights (literary works, works of art, computer programs, data compilation, performance, phonograms and videograms, programs of broadcasting organizations).

Legislation provides for the main ways of using an invention, utility model or industrial design in the field of management. These include:

- 1) manufacture, offer for sale, introduction into commercial circulation, use, import or storage for the specified purpose of a product protected in accordance with the law;
- 2) application of a method protected in accordance with the law, or offering it for use in Ukraine under the conditions provided by the Central Committee of Ukraine;
- 3) offering for sale, introduction into economic (commercial) circulation, use, import or storage for the specified purpose of a product manufactured directly in a manner protected in accordance with the law.

**Conclusions and prospects for the development.** The article is devoted to the main issues of legal support the use of intellectual property. The author analyzes the legislation on intellectual property rights, the legal nature of the concept of «use of intellectual property», and its shape. The proposals regarding the species forms of the use of intellectual property and formulated proposals for further improvement of legislation in this area.

In particular, the legal form of the use of intellectual property by the following attributes:

- 1) agreement on the introduction of the authorized capital property rights to intellectual property;
- 2) contracts for manufacturing application of intellectual property;
- 3) agreement on the distribution of property rights to intellectual property between the employee and the employer;
- 4) contracts for the disposal of property rights to intellectual property;
- 5) other contracts that do not contradict the laws of Ukraine.

This attention is focused on the fact that not solved the possibility of commercialization of intellectual property created by public research institutions financed from the State Budget of Ukraine

**Keywords:** intellectual property, intellectual property, use of intellectual property, legal support.

Бегова Т. І. Основні способи використання об'єктів інтелектуальної власності. *Право та інноваційне суспільство*. 2021. № 2 (17). URL: <http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Begova17.pdf>.